

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:  
BÖCK TAPPE KOLLEGEN  
Ludwigsplatz 9  
D-35390 Giessen  
ALLEMAGNE

Böck · Tappe · Kirschner  
Giessen

19. Juli 2004

16.10.04

EINGANG

PCT

SCHRIFTLICHER BESCHEID  
(Regel 66 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr) 16.07.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
BER-046-WO

ANTWORT FÄLLIG innerhalb von 3 Monat(en)  
ab obigem Absendedatum

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP 03/07458

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
10.07.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
12.07.2002

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
C22C9/02

Anmelder  
BERKENHOFF GMBH et al.

- Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
- Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
  - ☒ Grundlage des Bescheids
  - ☐ Priorität
  - ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
  - ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
  - ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
  - ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
  - ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
  - ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
- Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.
 

**Wann?** Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

**Wie?** Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

**Dazu:** Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

**Wird keine Stellungnahme eingereicht**, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
- Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 12.11.2004

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Rolle, S

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)  
Novoa, C  
Tel. +49 89 2399-2718



**I. Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

**Beschreibung, Seiten**

1-6 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-6 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Zeichnungen, Blätter**

1/3-3/3 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ansprüche	Nein: 1-6
Erfinderische Tätigkeit (IS)	Ansprüche	Nein: 1-6
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)	Ansprüche	Ja: 1-6

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt I**

**Grundlage des Bescheides**

Der Prüfung werden **folgende Anmeldungsunterlagen** zugrunde gelegt:

In der Fassung für die Vertragsstaaten:

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LT LU LV MC MK NL PL PT RO SE SI  
SK TR

**Beschreibung, Seiten:**

1-6                      ursprüngliche Fassung

**Patentansprüche, Nr.:**

1-6                      ursprüngliche Fassung

**Zeichnungen, Blätter:**

1/3-3/3                      ursprüngliche Fassung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: DE 199 27 136 C (WIELAND WERKE AG) 1. März 2001 (2001-03-01)  
D2: DE 199 27 646 C (WIELAND WERKE AG) 1. März 2001 (2001-03-01)

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der  
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und  
Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

**1. Neuheit, Art.33 (2) PCT**

1.1. Dokument D1 (vgl. S.2, Z.60-66, S.3, Z.4, 9-27; Anspr.1, 6 und 7) beschreibt eine  
Legierung für den Einsatz auf dem Gebiet der Schmuckstücke,  
Bekleidungsaccessoires, Brillen und Brillenteile, bestehend aus: 4-12% Sn, 0.1-4% Fe,

und optional bis zu 10% Mn und/oder Zn, und 0.01-0.5% P; Rest Kupfer und übliche Verunreinigungen.

Die Legierungszusammensetzung und der Anwendungszweck in D1 überlappen mit der in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung offenbarten Legierung und deren Zweck und deswegen ist der Gegenstand des **Anspruchs 1** nicht neu (Artikel 33 (2) PCT).

Die zusätzlichen Merkmale des **Anspruchs 2** sind ebenfalls bekannt aus D1 und deswegen nicht neu.

**Ansprüche 3-6** richten sich auf Produkte, hergestellt unter Verwendung der Legierung nach Anspruch 1. Diese Produkte sind ebenfalls bekannt aus D1. Folglich sind **Ansprüche 3-6** auch nicht neu.

1.2. Eine ähnliche Argumentation wie unter Punkt 1.1 ergibt sich für das Dokument D2 (vgl. Anspr. 1, 6 und 7), welches eine Legierung für den Einsatz auf dem Gebiet der Schmuckstücke, Bekleidungsaccessoires, Brillen und Brillenteile, bestehend aus: 12-20% Sn, 0.1-4% Fe, und optional bis zu 5% Mn und/oder Zn und 0.01-0.5% P; Rest Kupfer und übliche Verunreinigungen, beschreibt.

## **2. Erfinderische Tätigkeit, Art.33 (3) PCT**

2.1. Die Lehre nach dem Dokument D1, die als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, unterscheidet sich formal von der beanspruchten Legierung nach Anspruch 1 dadurch, daß die Elemente Zn, Mn und P Pflichtelemente sind, während sie nach D1 lediglich fakultativ sind. Diese Elemente wird der Fachmann immer in Betracht ziehen, wenn die Legierung kostengünstig hergestellt werden soll und genügend Festigkeit aufweisen soll (vgl. D1, S.3, Z. 24-25 und Z. 15-16).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 würde, wenn er als neu angesehen würde, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen. Damit erfüllt der Gegenstand des Anspruchs 1 auch nicht das in Artikel 33(3) PCT genannte Kriterium.